

**IN NAAM DER KONINGIN**

zaaknr. HD 200.025.077

**ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,**  
sector civiel recht,  
vierde kamer, van 8 december 2009,  
gewezen in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht BACARDI AND COMPANY LIMITED,  
gevestigd te Liechtenstein,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht BACARDI INTERNATIONAL LIMITED,  
gevestigd te Hamilton, Bermuda,  
appellanten bij exploit van dagvaarding van 10 februari 2009,  
hierna gezamenlijk aangeduid als "Bacardi",  
advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F. LOENDERSLOOT WAREHOUSING BV,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F. LOENDERSLOOT INTERNATIONALE EXPEDITIE BV,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F. LOENDERSLOOT LOGISTICS HOLDING BV,  
allen gevestigd te Roosendaal,  
geïntimeerden bij gemeld exploit,  
hierna gezamenlijk aangeduid als "Loendersloot",  
-advocaat: mr. E.H.H. Schelhaas,

op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda gewezen vonnis van 13 januari 2009 tussen Bacardi als (mede)gedaagden in conventie tevens eiseressen in reconventie en Loendersloot als eiseressen in conventie tevens verweersters in reconventie.

- 
1. Het geding in eerste aanleg (zaaknummer/rolnummer 197381 / KG ZA 08-650)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij voormeld exploit heeft Bacardi onder overlegging van acht producties (genummerd 8 t/m 15) acht grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot afwijzing van

de conventionele vorderingen van Loendersloot, tot bepaling dat de opgeheven beslagen zullen herleven, tot toewijzing van de reconventionele vorderingen van Bacardi en tot veroordeling van Loendersloot in de volledige kosten van beide instanties.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft Loendersloot de grieven bestreden.

2.3. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, Bacardi door mrs. N.W. Mulder en R.E. van Schaik en Loendersloot door mr. G. van der Wal. De raadslieden hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ter zitting hebben partijen op voorhand toegezonden producties overgelegd: Bacardi 23 (genummerd 16 t/m 38) en Loendersloot twee (C en D).

2.4. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

### 3. De gronden van het hoger beroep

Met de grieven - voor de exacte inhoud waarvan het hof naar de inhoud van de appeldagvaarding verwijst - is het geschil in volle omvang aan het hof voorgelegd.

### 4. De beoordeling

4.1. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 BVIE stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.

4.2. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

- a. Bacardi is een wereldwijd opererende onderneming die zich bezighoudt met de productie, de verkoop en wereldwijde marketing van verschillende (alcoholische) dranken.
- b. Bacardi and Company Limited is houdster van verschillende beeld- en woordmerkregistraties in onder meer de Benelux en de Europese Unie van (onder andere) de merken BACARDI, DEWAR'S, BOMBAY SAPPHIRE, GREY GOOSE en MARTINI, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder (alcoholische) dranken. Bacardi International Limited is als licentienemer bevoegd deze merken te gebruiken voor de productie, de verkoop en marketing van genoemde dranken.
- c. Loendersloot is een opslagbedrijf en douane-entrepot voor goederen van derden. Zij houdt zich blijkens de uittreksels uit de Kamer van Koophandel bezig met de

inklaring en uitklaring van goederen, de overslag van goederen en expeditie, transport en handelsbemiddeling. d. Bij verzoekschriften van 28 november 2008 heeft Bacardi aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda verlof gevraagd tot het doen opstellen van een beschrijving in de zin van art. 1019d lid 1 Rv en tot monsterneming in de zin van artikel 1019d lid 2 Rv van - kort gezegd - zich onder Loendersloot bevindende Bacardi-producten en voorts tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte op - kort gezegd - zich onder Loendersloot bevindende "niet-Europese" Bacardi-producten en gedecodeerde Bacardi-producten op grond van art. 2.22 lid 1 en lid 2 en 2.32 lid 4 BVIE jo. 700 Rv.

e. Bij beschikking van 1 december 2008 heeft de voorzieningenrechter de gevraagde verloven (grotendeels zoals verzocht) verleend.

f. In de periode van 2 t/m 12 december 2008 heeft deurwaarder De Jong ter uitvoering van de verloven een beschrijving in de zin van art. 1019d lid 1 Rv. gemaakt, monsters genomen en conservatoir beslag tot afgifte gelegd. De deurwaarder heeft zijn terzake opgemaakte processen-verbaal aan Bacardi verstrekt, maar een lijst met gegevens omtrent de eigendom van beschreven en/of in beslag genomen Bacardi-producten onder zich gehouden.

4.3.1. Loendersloot heeft Bacardi en deurwaarder De Jong bij dagvaarding van 8 december 2008 in kort geding gedagvaard en gevorderd - kort samengevat - de ter uitvoering van de verloven genomen maatregelen (beschrijving, monsterneming, beslag tot afgifte) ongedaan te maken - onder meer door opheffing van de gelegde beslagen en door een verbod de opgemaakte beschrijving te gebruiken - , een en ander op straffe van een dwangsom. Aan haar vordering heeft Loendersloot ten grondslag gelegd dat de verloven ten onrechte zijn verleend, althans dat zij uitsluitend betrekking hadden mogen hebben op Bacardi-producten van Van Caem International B.V. die binnen de EER in het vrije verkeer waren gebracht, omdat Bacardi in zoverre onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat er inbreuk op haar recht van intellectuele eigendom was gemaakt of dreigde te worden gemaakt.

4.3.2. Bacardi heeft in reconventie gevorderd Loendersloot te veroordelen om de namen van de eigenaren van de inbeslaggenomen Bacardi-producten aan Bacardi te verstrekken en om - kort samengevat - informatie te verstrekken omtrent bepaalde bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten, een en ander op straffe van een dwangsom. Aan haar vordering heeft Bacardi ten grondslag gelegd dat uit de beschrijving, de monsterneming en beslaglegging is

gebleken dat bij Loendersloot Bacardi-producten zijn opgeslagen die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht ("niet-Europese producten") alsmede gedecodeerde Bacardi-producten (Bacardi-producten waarbij de daarop door Bacardi aangebrachte product-codes zijn verwijderd) en dat Bacardi er belang bij heeft om de rechthebbenden op deze goederen in rechte te betrekken.

4.3.3. Bij het beroepen en uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis van 13 januari 2009 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen in conventie toegewezen (met uitzondering van de gevorderde vernietiging van de gemaakte beschrijving; tegen die afwijzing heeft Loendersloot geen incidenteel appel ingesteld), de vorderingen in reconventie afgewezen en Bacardi veroordeeld in de aan de zijde van Loendersloot gevallen proceskosten. Daartoe heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Bacardi niet aannemelijk heeft gemaakt dat er ten tijde van de verzoekschriften van 28 november 2008 concrete aanwijzingen bestonden dat zich onder Loendersloot goederen bevonden waarmee inbreuk op de merken van Bacardi werd gemaakt.

4.3.4. Ter uitvoering van dit vonnis zijn de door Bacardi gelegde beslagen opgeheven. Bacardi heeft de op 12 december 2008 tegen Loendersloot uitgebrachte dagvaarding in de bodemprocedure niet bij de bodemrechter aangebracht.

4.4. Deurwaarder De Jong heeft niet tegen het vonnis van 13 januari 2009 geappelleerd. Voorzover dit vonnis tussen deurwaarder De Jong en Loendersloot is geweest maakt het dus geen onderdeel uit van de rechtsstrijd in hoger beroep.

Het hoger beroep van Bacardi is naar de kern genomen gericht op de ongedaanmaking van het verbod om de door de deurwaarder gemaakte beschrijving te gebruiken (conventie) en het verkrijgen van een gebod aan Loendersloot om informatie omtrent bij haar opgeslagen Bacardi-producten aan Bacardi te verstrekken (reconventie). Daarnaast vordert Bacardi dat het hof bepaalt dat de opgeheven beslagen herleven (conventie).

#### In conventie

*Dienen de opgeheven beslagen te herleven?*

4.5.1. Loendersloot heeft gesteld dat alle goederen waarop van december 2008 tot de uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 januari 2009 beslag heeft gerust inmiddels niet meer bij Loendersloot liggen opgeslagen. Bacardi

heeft dit niet gemotiveerd betwist. Aangenomen moet daarom worden dat de destijds inbeslaggenomen goederen zich niet meer bij Loendersloot bevinden. Het hof neemt hierbij ook in aanmerking dat sinds de opheffing van de beslagen in januari 2009 tot aan het tijdstip van het pleidooi in dit hoger beroep (oktober 2009) ruim negen maanden zijn verstreken alsmede het feit dat de aard van de bedrijfsvoering van Loendersloot meebrengt dat goederen na enige tijd de opslag weer verlaten.

4.5.2. Gelet op het voorgaande heeft Bacardi geen belang bij herleving van de in december 2008 gelegde beslagen. Voorzover Bacardi - zoals zij ter gelegenheid van het pleidooi stelde - in een later stadium Loendersloot aansprakelijk zou willen stellen voor schade van Bacardi tengevolge van het zich niet meer onder Loendersloot bevinden van goederen waarop beslag had gerust, zal Bacardi dat in een bodemprocedure kunnen doen. Daarvoor is een herleving van beslagen op goederen waarvan vaststaat dat zij zich niet meer onder de beslagene bevinden niet nodig. De vordering tot bepaling dat de opgeheven beslagen zullen herleven met bepaling van een termijn waarbinnen Bacardi de eis in hoofdzaak jegens Loendersloot dient te hebben ingesteld zal dan ook worden afgewezen.

*De beschrijving en monsterneming; terecht genomen maatregelen?*

4.6.1. Het hof zal de grieven 3,4,5 en 7 gezamenlijk bespreken. Met deze grieven maakt Bacardi bezwaar tegen de (uiteindelijke) waardering door de voorzieningenrechter van de door Bacardi aan haar verzoeken ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden en voorts tegen de wijze waarop de voorzieningenrechter heeft getoetst of de door Bacardi genomen bewijsbeschermende maatregelen terecht waren genomen. Bacardi voert aan dat de voorzieningenrechter ten onrechte enkel heeft gekeken naar de onderbouwing door Bacardi van haar verzoeken. De voorzieningenrechter had (op de voet van artikel 705 Rv.) een belangenafweging moeten maken en daarbij ook de na de genomen maatregelen gebleken feiten en omstandigheden moeten betrekken, aldus Bacardi.

4.6.2. Loendersloot heeft aangevoerd dat de voorzieningenrechter uitsluitend ex tunc diende te beoordelen of het door Bacardi ten tijde van haar verzoeken aangedragen materiaal voldoende verdenking van merkinbreuk door Loendersloot opleverde om de genomen maatregelen te rechtvaardigen. Volgens Loendersloot heeft de voorzieningenrechter die vraag terecht ontkennend beantwoord. Alle

informatie die tengevolge van de genomen maatregelen is verkregen mag hoe dan ook niet worden betrokken bij de beantwoording van de vraag of de maatregelen terecht zijn genomen. Een ander oordeel zou "fishing expeditions" - volgens de wetgever uitdrukkelijk niet de bedoeling van de artikelen 1019b e.v. Rv. - juist in de hand werken, aldus Loendersloot.

4.6.3. Het hof stelt het volgende voorop. Indien, zoals in casu, ten laste van een partij bewijsbeschermende maatregelen zijn getroffen zonder dat die partij daaraan voorafgaand op het verzoek daartoe is gehoord, kan die partij in kort geding opkomen tegen de getroffen maatregelen. Daarbij kan die partij aanvoeren dat en waarom het door de verzoekende partij aangedragen materiaal onvoldoende was om de gevraagde maatregelen te rechtvaardigen. Aldus dient inderdaad (wederom) te worden getoetst of de door Bacardi ten tijde van haar verzoeken aangedragen informatie voldoende was voor het inwilligen van haar verzoeken. Die toets beperkt zich echter niet tot de beoordeling van die, toen, door Bacardi gegeven informatie, maar bestrijkt ook hetgeen in het door Loendersloot aanhangig gemaakte kort geding aannemelijk is geworden. Deze toets betreft dus alle feiten en omstandigheden die beide partijen in dat kort geding naar voren brengen, welke feiten en omstandigheden kunnen dateren van na het treffen van bedoelde maatregelen. Wat dat betreft heeft Bacardi terecht gesteld dat de beoordeling ex nunc dient plaats te vinden.

4.6.4. Een uitzondering dient echter te worden gemaakt voor de informatie die juist door de gewraakte maatregelen is verkregen. Die informatie mag niet worden meegenomen in het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van de getroffen maatregelen. Het kan immers niet zo zijn dat een partij die bewijsbeschermende maatregelen treft en - geconfronteerd met door de wederpartij in een kort geding aangevoerde feiten en omstandigheden op grond waarvan de maatregelen niet getroffen hadden mogen worden - de resultaten van de litigieuze maatregelen gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid daarvan.

4.6.5. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Bacardi voldoende aannemelijk gemaakt dat Van Caem International B.V. (hierna: "Van Caem") betrokken is bij het zonder toestemming van Bacardi in de Europese Economische Ruimte (hierna: "EER") in het verkeer brengen van niet-Europese Bacardi-producten en bij de handel in gede-codeerde Bacardi-producten, alsmede dat zij Bacardi-producten bij Loendersloot heeft opgeslagen. Bacardi heeft

onderbouwd aangevoerd dat bij een proefaankoop bij Van Caem op 26 november 2007 is gebleken dat Van Caem de partij producten uit de proefaankoop heeft laten transporteren vanuit de opslagruimte van Loendersloot, dat deze producten niet-Europese Bacardi-producten betroffen en dat zij door Van Caem binnen de EER in het vrije verkeer zijn gebracht zonder toestemming van Bacardi. Loendersloot heeft dit onvoldoende gemotiveerd betwist. Anders dan de voorzieningenrechter acht het hof het enkele feit dat deze proefaankoop circa een jaar vóór het kort geding in eerste aanleg plaatsvond, geen reden die buiten beschouwing te laten. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat Bacardi ook in 2006 al aanwijzingen had dat Van Caem inbreuk maakte op haar merkenrechten en dat, blijkens een prijslijst van Van Caem van juli 2008, zij haar Bacardi-producten nog steeds bij Loendersloot opsloeg. Uit deze prijslijst blijkt weliswaar niet zonder meer dat de daarop genoemde niet voor de EER bestemde producten (met inhoudsmaten die niet voor de EER zijn bedoeld) in het vrije verkeer van de EER zouden worden gebracht, maar in samenhang met de aanwijzingen in 2006 en 2007 voor betrokkenheid van Van Caem bij merkinbreuk en de opslag van haar Bacardi-producten bij Loendersloot, alsmede met de nadien verkregen informatie uit de procedures tussen Bacardi en een ander opslagbedrijf, Mevi Internationaal Expeditiebedrijf B.V. (hierna: "Mevi") heeft Bacardi voldoende aannemelijk gemaakt dat er inbreuk op haar merkenrechten werd gemaakt dan wel dreigde te worden gemaakt door Van Caem. Dit rechtvaardigde het treffen van bewijsbeschermende maatregelen op bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-goederen waarop Van Caem rechthebbende was.

4.6.6. Aan het voorgaande doet niet af dat Bacardi in haar verzoekschriften niet Van Caem maar Loendersloot als wederpartij heeft genoemd. Een merkhouder kan immers bewijsbeschermende maatregelen (doen) treffen ten aanzien van mogelijk inbreukmakende goederen ongeacht de vraag of die goederen zich onder de vermeende inbreukmaker bevinden. Indien die goederen zich onder een derde bevinden van wie niet vaststaat dat deze op zijn beurt inbreuk maakt, staat dat niet aan bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van die goederen in de weg.

4.6.7. Of Bacardi voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Loendersloot zelf ook inbreuk maakt op Bacardi's merkenrechten is wel relevant voor de vraag over welke goederen de gevraagde maatregelen zich mogen uitstrekken. Zou Loendersloot zelf (ook) inbreuk maken op de merkenrechten van Bacardi dan wel daarop dreigen te maken, dan zou dat bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van alle zich

onder Loendersloot bevindende Bacardi-producten kunnen rechtvaardigen.

4.6.8. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Bacardi dit echter niet aannemelijk gemaakt. Loendersloot heeft gemotiveerd weersproken dat zij inbreuk maakt op de merkenrechten van Bacardi en, meer in het bijzonder, dat zij in merkenrechtelijke zin gebruik maakt van de merken van Bacardi. Zij heeft onderbouwd aangevoerd dat zij uitsluitend de Bacardi-producten in opdracht van derden opslaat in haar douane-entrepot dan wel vervoert naar andere douane-entrepots, doch deze nooit zelf in de EER in het vrije verkeer brengt. Loendersloot heeft zich in dit verband tevens beroepen op uitspraken van het Benelux Gerechtshof (Hagens, Jacobs/Niemeyer, BenGH 29 juni 1982, NJ 1982, 624; kort gezegd: een bloot vervoerder van gemerkte waren maakt geen gebruik van de merken) en van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Class/SKB, HvJ EG 18 oktober 2005, IER 2006, 8; kort gezegd: geen merkinbreuk bij binnenkomst in de Gemeenschap onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot).

4.6.9. Bacardi heeft in een reactie daarop verwezen naar twee uitspraken (UDV/Brandtraders HvJ EG 19 februari 2009 en Red Bull/Winters Rb den Haag 7 oktober 2009, IEPT 20091007) en aangevoerd dat die uitspraken laten zien dat de door Loendersloot aangehaalde uitspraak Jacobs/Niemeyer achterhaald is. Dit beroep gaat echter naar het oordeel van het hof niet op omdat de rol van Loendersloot (en van de bloot vervoerder Hagens in Hagens, Jacobs/Niemeyer) een andere is dan die van Brandtraders (die als commissionair van de verkoper overeenkomsten sloot voor rekening van de verkoper maar op eigen naam) en die van Winters (die van een derde afkomstige blikjes met daarop het teken van een ander vulde en die gevulde blikjes voorzien van de vermelding van Winters als producent weer afleverde bij die derde). De rollen van Brandtraders en van Winters waren zodanig dat bij het betrokken publiek de indruk kon ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestond tussen Brandtraders en de door haar (voor rekening van de verkoper) verkochte waren respectievelijk Winters en de gewraakte blikjes. Bacardi heeft niet gesteld en het is niet aannemelijk geworden, dat in casu bij het betrokken publiek de indruk bestaat dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen Loendersloot en de door anderen, waaronder Van Caem, in het verkeer gebrachte Bacardi-producten.



4.6.10. Los van het voorgaande geldt dat ingevolge de uitspraak in Class/SKE van merkenrechtelijk gebruik geen sprake is zolang de goederen op het grondgebied van een lid-staat verblijven als niet-communautaire goederen waarop de regeling extern douanevervoer of het stelsel douane-entrepot van toepassing is. Bacardi heeft niet weersproken dat daarvan in ieder geval ten aanzien van een deel van de bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten sprake is.

Tenslotte kan zonder nadere toelichting die ontbreekt de enkele vermelding door Loendersloot van bij haar opgeslagen Bacardi-producten in haar voorraadadministratie en op haar facturen niet als gebruik van de Bacardi-merken in de zin van artikel 2.20 BVIE worden gekwalificeerd.

4.6.11. Het voorgaande betekent dat naar het voorlopig oordeel van het hof Bacardi niet aannemelijk heeft gemaakt dat Loendersloot in merkenrechtelijke zin gebruik heeft gemaakt van de Bacardi-merken en inbreuk heeft gemaakt of dreigt te maken op de merkenrechten van Bacardi. Een uitbreiding van de bewijsbeschermende maatregelen naar andere bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten dan die waarop Van Caem rechthebbende is, is dan ook alleen aan de orde voorzover Bacardi ook ten aanzien van andere rechthebbenden voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij inbreuk maken of dreigen te maken op haar merkenrechten.

4.6.12. Dat heeft Bacardi echter niet. De in de aanloop naar de verzochte verlopen door Bacardi gegeven informatie houdt onvoldoende concrete bezwarende informatie omtrent anderen dan Van Caem in. Uit de overgelegde prijslijst van Kamstra blijkt niet van (dreigende) inbreuk. Het uiteindelijk noemen van andere mogelijke inbreukmakers en de verwijzing daarbij naar producties (waarvan een groot aantal overigens enkele dagen voorafgaande aan het pleidooi in hoger beroep is toegezonden) welke producties bij het pleidooi niet of nauwelijks zijn toegelicht, is onvoldoende basis voor uitbreiding van bewijsbeschermende maatregelen naar bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarvan die anderen rechthebbende zijn.

4.6.13. Het voorgaande betekent dat de door Bacardi verzochte beschrijving en monsterneming had moeten worden beperkt tot bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende was. Dat het voor zich sprekende belang van Bacardi bij de bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van deze goederen minder zwaar zou wegen dan dat van Loendersloot bij het achterwege laten van dergelijke maatregelen, is niet aannemelijk geworden.

4.6.14. Omgekeerd is evenmin aannemelijk geworden dat Bacardi, ondanks het feit dat zij ten aanzien van anderen dan Van Caem onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij inbreuk (dreigen te) maken op Bacardi's merkenrechten, niettemin een zwaarwegender belang zou hebben bij het gevraagde ruimere bereik van de bewijsbeschermende maatregelen dan het belang van Loendersloot bij het achterwege laten daarvan. Weliswaar stelt Bacardi terecht dat, ook indien summierlijk niet gebleken is van de deugdelijkheid van het ingeroepen recht, een belangenafweging moet worden gemaakt en dat onder omstandigheden een conservatoire maatregel zelfs in het geval van een vooralsnog geheel onbewezen vordering kan worden gehandhaafd, maar zij heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom dat in casu zou hebben te gelden ten aanzien van de Bacardi-producten waarop anderen dan Van Caem rechthebbende zijn. Daarvoor zijn de algemene stellingen van Bacardi, die er kort gezegd op neerkomen dat zij als merkhouder het recht heeft om op te treden tegen ongeautoriseerde parallelimport, onvoldoende. In zoverre faalt overigens de eerste grief; dat de voorzieningenrechter dergelijke stellingen van Bacardi niet heeft opgenomen in de vaststelling van de feiten maakt het vonnis onjuist noch onbegrijpelijk.

4.6.15. De slotsom is dat Bacardi terecht beschrijving en monsterneming heeft doen uitvoeren van bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende was en dat de grieven 3,4,5 en 7 in zoverre slagen. Het beroepen vonnis zal op dit punt worden vernietigd en de in het dictum daarvan onder 8.1 gegeven beslissing zal met inachtneming van het voorgaande worden gewijzigd. Omdat Loendersloot onweersproken heeft gesteld dat de in december 2008 genomen en na het beroepen vonnis weer teruggegeven monsters zich niet meer onder haar bevinden zal het hof het onder 8.2 gegeven dictum niet wijzigen. Voor zover het om bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten gaat waarop niet van Caem rechthebbende is blijft het in conventie gewezen dictum in stand, waarbij het hof aantekent dat onderdeel 8.4. van dit dictum een kennelijke verschrijving bevat; voor de "hiervoor onder 9.1 tot en met 9.3 vermelde veroordelingen" dient "8.1 tot en met 8.3" te worden gelezen. Bacardi heeft geen belang bij een bespreking van de grieven 2 en 6. Deze grieven kunnen immers geen verandering brengen in het hiervoor naar aanleiding van de andere grieven - die ten dele slagen - gegeven voorlopige oordeel.

In reconventie

4.7.1. In reconventie vordert Bacardi (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad):

I Loendersloot te bevelen binnen twee dagen na betekening van het vonnis de namen van de eigenaren van de in beslag genomen Bacardi-producten te verstrekken aan de advocaten van Bacardi;

II Loendersloot te veroordelen om binnen tien dagen na betekening van het vonnis aan de advocaten van Bacardi door een onafhankelijk registeraccountant gecertificeerde kopieën over te leggen van de volgende documenten, die betrekking hebben op de in- en uitslag van producten in respectievelijk uit het douane-entrepot van Loendersloot:

a. de (douane)inslagdocumenten en de vrachtbrieven en paklijsten;

b. de inschrijvingen in de voorraadadministratie van gedaagden, met daarbij alle geregistreerde gegevens;

c. de inschrijving in de voorraadadministratie van Loendersloot met betrekking tot Bacardi-producten die zijn uitgeslagen en de daarbij behorende aanvullende (douane)aangiftes, facturen, vrachtbrieven en paklijsten, een en ander voor zover deze documenten betrekking hebben op de Bacardi-producten waarop de hiervoor onder I vermelde eigenaren rechthebbende zijn (geweest) en die in de periode van 1 januari 2008 tot aan de dag van betekening van het vonnis bij Loendersloot onder T1-verband opgeslagen zijn geweest en een en ander voor zover deze producten, na bij Loendersloot onder T1-verband - waaronder wordt verstaan: onder de douaneregeling "douane-entrepot" of een andere douaneregeling opgeslagen te zijn geweest - vervolgens:

i. door Loendersloot - al dan niet in opdracht van derden - zijn vrijgemaakt waaronder in douanerechtelijke zin wordt verstaan: aangegeven voor het vrije verkeer van de Gemeenschap en derhalve in de EER zijn ingevoerd (in douanerechtelijke zin in het vrije verkeer zijn gebracht); dan wel

ii. zijn overgebracht naar de AGP van Loendersloot of van een andere vergunninghouder al dan niet onder geleide van een AGD.

III Loendersloot te veroordelen om binnen tien dagen na betekening van het vonnis aan de advocaten van Bacardi een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door een onafhankelijk registeraccountant gecontroleerde kopieën van relevante documenten (vrachtbrieven, paklijsten, facturen, etc.) die betrekking hebben op de Niet-Europese Bacardi-producten die vanaf 1 januari

2008 voor de hiervoor onder I vermelde eigenaren bij Loendersloot opgeslagen zijn (geweest) onder T-2 verband; IV Loendersloot te veroordelen om aan Bacardi een dwangsom te betalen van € 25.000,-- voor iedere dag dat door Loendersloot na betekening van het vonnis aan de onder I tot en met III vermelde veroordelingen in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; V Loendersloot te veroordelen in de volledige proceskosten.

4.7.2. Aangezien het beroepen vonnis wat betreft de daarbij bevolen opheffing van de beslagen in stand blijft (r.o. 4.5.2) en er dus geen sprake is van in beslag genomen Bacardi-producten is de vordering onder I niet toewijsbaar.

4.7.3. Bacardi heeft aan haar reconventionele vorderingen de resultaten van de in december 2008 getroffen bewijsbeschermende maatregelen en het toen gelegde beslag tot afgifte ten grondslag gelegd en subsidiair een beroep gedaan op het bepaalde in de artikelen 1019a jo 843a Rv. Loendersloot heeft ten verweere - kort samengevat - aangevoerd dat voor toewijzing van de reconventionele vorderingen geen grond bestaat zolang nog niet in een contradictoire procedure is vastgesteld dat sprake is van merkinbreuk.

4.7.4. Zoals hiervoor (r.o. 4.6.4) is overwogen kunnen de resultaten van de getroffen bewijsbeschermende maatregelen niet worden gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid daarvan. In het verlengde hiervan oordeelt het hof dat die resultaten evenmin vorderingen tot inzage in gegevens kunnen dragen zolang niet is vastgesteld dat die resultaten verkregen zijn door middel van een als rechtmatig beoordeelde maatregel. Toegespitst op deze zaak betekent dat dat enkel de door middel van de beschrijving en de monsterneming verkregen gegevens met betrekking tot bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende is (geweest) - uiteindelijk - kunnen worden gebruikt. Dat de bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van die producten terecht zijn getroffen impliceert echter in dit stadium nog geen inzagerecht. Daartoe dient de weg van de artikelen 1019a jo 843a Rv, te worden bewandeld, hetgeen Bacardi - subsidiair - ook heeft gedaan.

4.7.5. Bacardi heeft ten aanzien van de bij Loendersloot in de (in de vordering) aangegeven periode opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende is (geweest) een rechtmatig belang bij haar reconventionele

vorderingen. De gevorderde informatie kan dienen tot staving van de door Bacardi gestelde - en zoals hiervoor werd overwogen, voldoende aannemelijk gemaakte - merkinbreuk door Van Caem.

Anders dan Loendersloot heeft betoogd heeft Bacardi niet pas recht op deze informatie nadat in een bodemprocedure is vastgesteld dat Van Caem inbreuk maakt op de merkenrechten van Bacardi. Voldoende is dat de gevraagde informatie betrekking heeft op een aannemelijk geachte merkinbreuk. Zoals hiervoor (r.o. 4.6.5) is overwogen is dat ten aanzien van de bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende is (geweest) het geval. Uit de aard van de zaak, de gestelde (en voldoende aannemelijk geachte) merkinbreuk en het belang daartegen op te treden vloeit tevens het spoedeisend belang voort.

De reconventionele vordering van Bacardi is dus ten onrechte integraal door de voorzieningenrechter afgewezen en in zoverre slaagt de achtste grief.

Wel zal het hof de door Loendersloot te verstrekken informatie beperken zoals hierna onder r.o. 4.7.7 is weergegeven.

4.7.6. Loendersloot heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat - zoals zij had aangevoerd - de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd. Dat Van Caem een zakenrelatie is van Loendersloot is reeds bekend en niet als vertrouwelijke informatie te duiden. Het enkele feit dat de te verstrekken informatie (kort gezegd omtrent Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende is en waarvan vaststaat dat het niet-Europese Bacardi-producten betreft die de status van communautaire goederen hebben verkregen) gegevens kan bevatten omtrent transacties en distributiekkanalen van Van Caem die Van Caem mogelijk bij voorkeur niet aan Bacardi wenst te verstrekken, kwalificeert die informatie niet als bedrijfsvertrouwelijke informatie van Loendersloot.

4.7.7. Behalve de hiervoor omschreven beperking tot Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende is (geweest) acht het hof de reconventionele vorderingen alleen toegankelijk voor zover het gaat om documenten met betrekking tot goederen ten aanzien waarvan gebruik van de merken van Bacardi heeft plaatsgehad in de Gemeenschap. Van zulk gebruik is, gelet op de hiervoor aangehaalde rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (Class/SKB), nog geen sprake zolang de goederen op het grondgebied van een lidstaat verblijven als niet-communautaire goederen waarop de regeling extern douanevervoer of het stelsel douane-entrepot van toepassing is in de zin van de arti-

kelen 91 lid 1 sub a) resp. 98 lid 1 sub a) van het Communautair Douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2913/92). De in het genoemde arrest bedoelde uitzondering voor goederen die weliswaar niet-communautaire goederen onder de genoemde regimes zijn doch die op zodanige wijze worden aangeboden of verkocht dat dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht is hier niet van belang, nu Bacardi onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat daarvan, ten aanzien van goederen waarop Van Caem rechthebbende is geweest en die Loendersloot in het genoemde tijdvak onder zich heeft gehad, sprake is. Nu Bacardi evenmin heeft gesteld dat ten aanzien van de bedoelde goederen, zolang zij de status hadden van niet-communautaire goederen, op enige andere wijze gebruik is gemaakt van de merken van Bacardi in de Gemeenschap, zal het hof de toewijzing van deze vordering beperken tot documenten omtrent goederen die op enig moment gedurende het in de vordering genoemde tijdvak de douanestatus van communautaire goederen hebben verkregen.

Het hof ziet aanleiding om daarbij uit te gaan van de terminologie die gebruikt wordt in het Communautair Douanewetboek en niet van de in de vordering van Bacardi gehanteerde termen als T1-verband, T2-verband, AGP en AGD, nu partijen over de precieze betekenis en strekking van die termen van mening verschillen en deze naar het oordeel van het hof onvoldoende eenduidig aansluiten op de bewoordingen van de toepasselijke regelgeving en jurisprudentie van de Europese Unie.

4.7.8. Loendersloot heeft geen verweer gevoerd tegen de gevorderde certificering door een onafhankelijke registeraccountant. Het hof zal de vordering in zoverre toewijzen. Nu het uitgangspunt van de in de artt. 843a jo. 1019a Rv. vervatte regeling is dat de inzage geschiedt op kosten van degene die deze vordert en nu voorts niet aannemelijk is geworden dat Loendersloot inbreuk maakt op de merkenrechten van Bacardi, zal het hof bepalen dat de gegevensverstrekking inclusief de door Bacardi verlangde certificering geschiedt op kosten van Bacardi.

Hoewel Loendersloot evenmin verweer heeft gevoerd tegen de gevorderde termijn waarbinnen zij de opgave zou moeten doen acht het hof - gelet op het feit dat Loendersloot deels afhankelijk zal zijn van genoemde accountant en op het feit dat de kerstperiode deel uitmaakt van bedoelde termijn - termen aanwezig om die termijn op zes weken (in plaats van de gevorderde tien dagen) na betekening van dit arrest te stellen.

4.7.9. Ten aanzien van bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop niet Van Caem in de in de vordering aangegeven periode rechthebbende is (geweest) zullen de reconventionele vorderingen worden afgewezen. Ten aanzien van die producten heeft Bacardi immers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een (dreigende) merkinbreuk. Voorzover Bacardi deze vorderingen tevens heeft gebaseerd op de artikelen 1019a en 843a Rv. stuiten zij ten aanzien van de hier bedoelde producten evenzeer af op het feit dat een (dreigende) merkinbreuk - en daarmee een verbintenis uit onrechtmatige daad; zie artikel 1019a lid 1 Rv. - onvoldoende aannemelijk is geworden. Daarmee is ten aanzien van deze producten immers evenzeer niet aannemelijk geworden dat sprake is van een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv.

#### *Proceskosten*

4.8. Partijen zijn over en weer in het ongelijk gesteld. Dat geeft het hof aanleiding de kosten van het hoger beroep te compenseren in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Het hof ziet om dezelfde reden aanleiding de in eerste aanleg ten laste van Bacardi uitgesproken kostenveroordeling te vernietigen en ook die kosten te compenseren op voornoemde wijze.

#### 5. De uitspraak

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover Bacardi daarbij in 8.1 werd bevolen voor geen enkel doel gebruik te maken van de opgemaakte beschrijving en daaraan in 8.4 een dwangsom werd verbonden en voor zover daarbij de door Bacardi in reconventie onder II tot en met IV gevraagde voorzieningen werden geweigerd en voor zover Bacardi daarbij werd veroordeeld in de aan de zijde van Loendersloot gevallen proceskosten;

in zoverre opnieuw rechtdoende:

beveelt Bacardi voor geen enkel doel gebruik te maken van de opgemaakte beschrijving behalve voor zover die beschrijving betrekking heeft op Bacardi-producten waarop Van Caem ten tijde van die beschrijving rechthebbende was en wijst de vordering van Loendersloot in zoverre af;

veroordeelt Bacardi tot betaling van een dwangsom van

€ 250.000,-- voor iedere keer dat zij handelt in strijd met het direct hiervoor gegeven bevel, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal € 1.000.000,-- kan worden verbeurd;

veroordeelt Loendersloot om binnen zes weken na betekening van dit arrest aan de advocaten van Bacardi, mr. N.W.

Mulder en mr. R.E. van Schaik, op kosten van Bacardi door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde kopieën over te leggen van de volgende documenten, die betrekking hebben op de in- en uitslag van producten in respectievelijk uit het douane-entrepot van Loendersloot:

- a. de (douane)inslagdocumenten en de vrachtbrieven en paklijsten;
- b. de inschrijvingen in de voorraadadministratie van Loendersloot, met daarbij alle geregistreerde gegevens;
- c. de inschrijvingen in de voorraadadministratie van Loendersloot met betrekking tot Bacardi-producten die zijn uitgeslagen en de daarbij behorende aanvullende (douane)aangiftes, facturen en paklijsten;

een en ander voor zover deze documenten betrekking hebben op goederen, afkomstig van buiten de EER en voorzien van een of meer merken van Bacardi, die Loendersloot in het tijdvak van 1 januari 2008 tot aan de dag van betekening van dit arrest of enig gedeelte van dat tijdvak onder zich heeft gehad voor Van Caem als rechthebbende en waarvan uit de administratie van Loendersloot blijkt dat deze in die tijd de douanestatus van communautaire goederen in de zin van het Communautair Douanewetboek (Verordening EEG nr. 2913/92) hebben verkregen;

veroordeelt Loendersloot tot betaling aan Bacardi van een dwangsom van € 25.000,-- voor iedere dag dat door Loendersloot na betekening van dit arrest aan de direct hiervoor vermelde veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met bepaling dat aan dwangsommen maximaal € 500.000,-- kan worden verbeurd;

compenseert de kosten van het geding in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen voor het overige;

compenseert de proceskosten van dit hoger beroep aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.



Dit arrest is gewezen door mrs. Keizer, Wabeke en Struik  
en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 8  
december 2009.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier

w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCHRIFT

Afgegeven aan: adv. app./geintim.: *Mr. E.H.H. Schelhaas*

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: *08-12-2009*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical loop in the center.